

Na beraad, wijst volgend arrest:

A.R. Nr. 2007/AR/326

IN ZAKE VAN:

N.V. JANSSEN PHARMACEUTICA, met maatschappelijke zetel te BELGIE, 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30, ingeschreven met KBO-nummer 0403.834.160,

eiseres,

vertegenwoordigd door Mter DE HAAN Tanguy en Mter PETERS Philippe, advocaten te 1170 BRUSSEL, Terhulpesteenweg, 177 bus 6.

TEGEN:

DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom, met rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te NEDERLAND, 2591 XR Den Haag, Bordewijklaan 15, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van zijn Bureau.

verweerster,

vertegenwoordigd door Mter DE GRUYSE Ludovic, en Mter Dauwe Brigitte, advocaten te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25,

Over de rechtspleging.

01. Bij de inleidende akte werd het hof geadieerd met toepassing van artikel 2.12 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom van 25 februar 2005 betreffende een beslissing tot doorhaling van een inschrijving van een depot waarvan op 30 november 2006 kennis werd gegeven door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

02. Het verzoekschrift werd op 30 januari 2007 in een naar vorm beschouwd regelmatige akte ingediend op de griffie van het hof binnen de termijn van twee maanden voorgeschreven bij artikel 2.12.1 BVIE.

03. De advocaten van de partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 22 februari 2008.

De feiten, het onderwerp van de vordering en de standpunten.

04. Eiseres heeft op 26 januari 2006 bij het toenmalige Benelux-Merkenbureau –thans het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom- een depot verricht van een woordmerk 'SUMMER SKIN' voor waren uit de administratieve klassen 3 en 5.

Ze heeft als te beschermen waren aangegeven: cosmetische producten en toiletverzorgingsmiddelen voor de huid; haarverzorgings- en reinigingsmiddelen (K3) en medicinale preparaten voor de topische behandeling en bescherming van de huid en de hoofdhuid (K5).

05. Het depot is bekend onder het nummer 1101923 en het werd bij toepassing van artikel 6 E van de voorheen toepasselijke Benelux Merkenwet –thans artikel 2.8.2 BVIE- op 30 januari 2006 onverwijld ingeschreven onder het nummer 0790475.

Artikel 2.8.2 voorziet in de mogelijkheid voor het Bureau om tot de doorhaling van dergelijke inschrijving te besluiten.

06. Bij brief van 14 februari 2006 deelde het Benelux-Merkenbureau aan eiseres mee dat zij het voornemen had om de inschrijving van het teken door te halen omwille van volgende reden(en):

'Het teken SUMMER SKIN is uitsluitend samengesteld uit de soortnamen summer (Engels voor: zomer) en skin (Engels voor: huid) en kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid en bestemming van de in de klassen 3 en 5 genoemde waren die betrekking hebben op een zomerhuid. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet in bijlage).'

Met de verwijzing naar artikel 6bis, eerste lid onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet wordt bedoeld op het bepaalde in het huidige artikel 2.11.1.b. en c. BVIE. Het betreft de gevallen van ontstentenis van elk onderscheidend vermogen (2.11.1.b.) en van de omstandigheid dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of de diensten (2.11.1.c.).

Het voornemen tot doorhaling staat in die procedure gelijk met een 'voorlopige beslissing tot weigering'.

07. De merkgelastigde van eiseres heeft bij brief van 13 juli 2006, -en aldus tijdig, binnen de termijn bepaald in het uitvoeringsreglement van de Benelux Merkenwet – tegen deze voorlopige weigering bezwaren geformuleerd en verzocht om herroeping ervan.

Ze wees er op dat het teken 'summer skin', begrepen als een geheel en vertaals als 'zomerhuid' niet beantwoordt aan een bestaand woord. Zij preciseerde dat het teken wel een 'toespeling maakt op de toepassing van de producten op de huid' maar dat de combinatie van de twee woorden 'geen direct te begrijpen aanduiding (vormt) waarmee de consument op ondubbelzinnige wijze wordt geïnformeerd over de soort, hoedanigheid of bestemming van de betreffende waren'. Hieruit wordt besloten dat het teken voldoende onderscheidend vermogen bezit. Ze heeft ook vermeld dat heel onlangs het teken in het Verenigd Koninkrijk als merk werd geaccepteerd.

08. Op 17 augustus 2006 betekende het BMB dat het depot voorlopig geweigerd bleef.

Ze motiveerde die beslissing als volgt.

Het enkele feit dat een woord als zodanig niet bestaat, heeft niet voor gevolg dat het ook onderscheidend vermogen bezit. Daarenboven blijkt uit een zoektocht op Internet via Google dat zowel 'summer skin' als 'zomerhuid' gebruikt worden als een aanduiding voor 'een huid in de zomer'.

Onder verwijzing naar het verklarende woordenboek online 'Webster' geeft ze aan 'summer skin' al betekenis 'huid waarmee je de zomer doorkomt'.

Uit de gegeven leidt ze vervolgens af dat het teken 'summer skin' kan dienen om de soort, hoedanigheid of bestemming van de bij het depot opgegeven waren aan te duiden en zodoende stoot op de absolute weigeringsgrond uit artikel 6bis, eerste lid, sub c, BMW.

Verder geeft ze aan dat uit de toetsing van het gedeponeerde teken naar het recht van het Verenigd Koninkrijk en de navolgende inschrijving aldaar niet voortvloeit dat het teken ook naar het recht van de Benelux onderscheidend vermogen moet worden toegeschreven.

09. Op 30 november 2006 betekende het BBIE aan eiseres dat de inschrijving werd doorgehaald aangezien de bezwaren niet binnen de gestelde termijn waren opgeheven.

Ofschoon de inleidende akte voor het hof enkel deze brief van 30 november 2006 aanwijst als bestreden akte, lijdt het nochtans geen twijfel dat ook de beslissing vervat in de brief van 17 augustus 2006 wordt gevisieerd.

De brief van 30 november 2006 bevat immers geen enkele motivering en verwijst naar 'onze correspondentie betreffende de voorlopige beslissing tot weigering van 14 februari 2006'.

Daarentegen wordt in de brief van 17 augustus 2006 vermeld dat het depot voorlopig geweigerd werd..

De brieven van 30 november 2006 en 17 augustus 2006 vormen als beslissing dan ook één geheel.

10. Voor het hof vordert eiseres om het Bureau te bevelen om de inschrijving van het woordmerk SUMMER SKIN niet door te halen.

Ze voert tegen de voorgenomen doorhaling volgende bezwaren aan.

Volgens haar heeft het Bureau bij het onderzoek omtrent de weigeringsgrond uit artikel 2.11.1 c. niet nagegaan of elk van de woorden uit het merk, afzonderlijk genomen, beschrijvend zijn voor de producten waarvoor het merk is ingeschreven.

Ze geeft aan dat het woord 'skin' beschrijvend is voor sommige van de producten die onder de merkbescherming vallen, maar dat het woord 'summer' helemaal niet beschrijvend is voor welk kenmerk dan ook van de gevisieerde producten.

Ze betwist in dit verband dat met 'summer' een hoedanigheid kan uitgedrukt worden aldus begrepen dat het zou gaan om producten die gebruikt worden tijdens de zomer.

Ondergeschikt voert ze hieromtrent nog aan dat mocht het Bureau in deze stelling worden gevolgd, de combinatie van de twee woorden niettemin geen direct te begrijpen aanduiding oplevert waarmee de gemiddelde consument op ondubbelzinnige wijze wordt geïnformeerd over de soort, hoedanigheid of bestemming van de betrokken producten.

Ook wijst ze op de beslissingspraktijk van het Bureau waaruit blijkt dat de woorden 'summer' en 'skin' in tal van merkinschrijvingen werden aanvaard en het woord 'skin' inzonderheid ook voor waren uit de klasse 3.

Inzake de weigeringsgrond uit artikel 2.11.1.b. voert ze aan dat een 'minimaal onderscheidend vermogen' voldoende is.

De combinatie 'summer skin' is volgens haar fantasievol en berust op korte woorden met klanken die samen goed in het oor liggen. Ze schrijft het een evocatief karakter toe.

De vergelijking met het gewone taalgebruik zou geen probleem stellen omdat het teken 'summer skin' als zodanig niet bestaat. In dit verband via Google peilen naar het gebruik van die gevoegde termen –en a fortiori naar een vertaling ervan als 'zomerhuid'– is volgens eiseres geheel irrelevant en zelfs bekritiseerbaar.

Ten slotte werpt ze tegen dat als het zo zou zijn dat het teken initieel geen onderscheidend vermogen bezat, het dit door gebruik heeft verkregen.

11. Het Bureau handhaaft zijn standpunt dat het voorlopig geregistreerde merk moet worden doorgehaald op basis van de beide door haar opgeworpen gronden tot weigering.

Het besluit zodoende tot verwerping van de vordering.

Het Bureau stelt dat de combinatie van de twee banale woorden 'skin' en 'summer' in het normale taalgebruik kan dienen tot aanduiding van een hoedanigheid en/of soort of bestemming van de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.

Het woord 'summer' geeft volgens haar aan dat het gaat om producten die gebruikt worden tijdens de zomer en het woord 'skin' dat ze bestemd zijn voor behandeling van de huid.

Ze wijst er onder meer op dat een bedrijf dat tot dezelfde groep behoort als eiseres het product 'Roc Hydra + Summer Skin' al gebruikt met de toelichting '*de naam zegt reeds veel*' en de melding dat het product ervoor zorgt dat het ganse jaar een mooie zongebruinde teint kan worden bewaard.

Het betrokken publiek, dat gevormd wordt door de doorsnee consument, legt volgens haar dan ook zonder verdere analyse of nadenken het verband met de omschrijving van de hoedanigheid of de soort van het product.

Inzake het onderscheidend vermogen doet ze gelden dat de twee beschrijvende woorden gewoon naast elkaar worden geplaatst en dat de combinatie ervan niet extra biedt ten aanzien van de loutere som van de beide woorden.

Zodoende blijft, wegens het beschrijvende karakter van het teken, dat het ieder onderscheidend vermogen mist.

Zou het teken geen beschrijvend karakter worden toegemeten, dan blijft volgens het Bureau nog dat de twee banale gebruikelijke woorden in een –blijkens het internetonderzoek– gebruikelijke combinatie geen onderscheidend vermogen opleveren.

Ten slotte merkt het Bureau betreffende zijn beslissingpraktijk op dat elk depot wordt beoordeeld in functie van de concrete omstandigheden van het geval.

Beoordeling.

12. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie EG (arrest inzake Koninklijke KPN Nederland (Postkantoor) van 12 februari 2004, C-363/99, punten 31, 35, 36 en 73, en arrest inzake MT & C (The Kitchen Company) van 15 februari 2007, C-239/05, punten 31 tot en met 36) gelden samengevat volgende beginselen wanneer een merkenautoriteit zijn onderzoek verricht naar de inschrijving van een merk.

Het onderzoek naar het onderscheidend vermogen mag niet in abstracto worden gevoerd, maar dient rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden van de registratieaanvraag.

De afweging van die relevante feiten en omstandigheden dient te gebeuren tot op het ogenblik waarop een definitieve beslissing wordt genomen over de aanvraag.

De toetsing dient te geschieden voor ieder van de waren of diensten en desgevallend kan de merkenautoriteit voor de in aanmerking genomen waren en diensten tot uiteenlopende conclusies komen.

Voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten dient de conclusie te worden vermeld, maar wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of groep van waren of diensten kan een globale motivering volstaan.

13. De rechtelijke instantie bij wie een verhaal is ingesteld tegen de beslissing van de merkenautoriteit dient eveneens rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

Het Benelux Gerechtshof heeft de artikelen 6bis en 6ter van de BMW (thans de artikelen 2.11 en 2.12 van het BVIE) aldus uitgelegd dat in geval van een verhaal tegen een weigeringsbeslissing van het Bureau en de geadieerde rechter de aangevoerde weigeringsgrond niet beaamt, hij verplicht is om, desgevallend ambtshalve, te onderzoeken of een andere weigeringsgrond aan de inschrijving in de weg staat, na partijen hieromtrent te hebben gehoord (BGH, arrest van 29 juni 2006, zaak d'Ieteren).

Verder heeft het Benelux Gerechtshof eveneens beslist dat wanneer een depot slaat op verschillende waren of diensten uit een administratieve klasse, de geadieerde rechter een bevel beperkt tot inschrijving voor één of enkele van die waren of diensten enkel kan geven in de mate dat ook het Bureau over één of enkele van die waren of diensten heeft beslist en zich niet heeft beperkt tot een beslissing over het geheel van die klasse. De beoordeling dient te steunen op de gegevens die door het Bureau in aanmerking werden genomen of hadden moeten worden genomen (BGH, arrest van 15 december 2003, inzake BMB/Vlaamse Toeristenbond).

14. Bij de toetsing van de beslissing van het BVIE dient voor ogen gehouden te worden dat de uitvoering van de opdracht als doel heeft de vrijwaring van het algemeen belang, dat als oogmerk bij elk van de weigeringsgronden voorziet (HvJ EG 18 juni 2002 inzake Philips, C-299/99, punt 77; HvJ EG 06 mei 2001 inzake Libertel, Z.C.- 104/01, punt 51; HvJ EG 12 februari 2004 inzake Koninklijke KPN, C-363/99, punt 55; HvJ EG 16 september 2004 inzake SAT.1, C-239/01 punt 24; HvJ 19 april 2007 inzake Celltech, C-273/05, punt 74).

Het algemeen belang kan aan de toewijzing van een onderscheidend teken aan een merkhouder in de weg staan, wanneer zulks onevenredige hinder zou veroorzaken ten nadele van nieuwe marktdeelnemers, precies doordat het teken onderscheidende elementen bezwaart die eenieder ter beschikking dienen te staan.

In die mate primeert de vrije en correcte mededinging op de toewijzing aan een potentiële titularis van exclusieve en in de tijd onbeperkt hernieuwbare merkenrechten op een teken.

15. De absolute weigeringsgrond bedoeld in artikel 2.11.1 b. BVIE die de afwezigheid van ieder onderscheidend vermogen betreft, beantwoordt aan deze ingesteld bij artikel 3, 1.

b) van de richtlijn Raad EG van 21 december 1988 (89/104/EEG) betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Staten.

De absolute weigeringsgrond vermeld in artikel 2.11.1 c. BVIE die de beschrijvende tekens of benamingen betreft, stemt overeen met deze ingesteld bij artikel 3, 1.c) van de vermelde richtlijn.

Ze dienen derhalve begrepen te worden in de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie.

16. De rechtspraak van het Hof van justitie EG luidt constant dat het 'onderscheidende vermogen' aldus moet worden begrepen dat een merk zich ertoe behoort te lenen om de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren ten aanzien van deze concurrerende ondernemingen (HvJ EG 04 mei 1999, inzake Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49; HvJ EG 20 juni 1999, inzake Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 22; HvJ 18 jun 2002, inzake Philips, C-299/99, punt 35; HvJ EG, 08 april 2003, inzake Linde & Winward, C-53/01 & C-55/01, punt 40; HvJ EG 25 oktober 2007, inzake Develey, C-238/06, punt 79).

17. De perceptie van een teken door het relevante publiek is determinerend bij de beoordeling van de vraag of er onderscheidend vermogen kan worden aan toegekend.

Een relevante toets hierbij is of al naargelang de positieve of negatieve ervaring die die consument met de waren heeft gehad, hij deze op grond van het merk kan onderscheiden van andere concurrerende om ze opnieuw aan te kopen of ze daarentegen te vermijden (vgl. GEA EG, arrest van 12 maart 2008 inzake SAS/BHIM, T-341/06, punt 29).

In geval de waren of diensten bestemd zijn voor alle consumenten, moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HvJ EG 06 mei 2003, inzake Libertel, C-104/01, punt 46; HvJ EG 16 september 2004, inzake SAT. 1 SatellitenFernsehen, C-329/02 punt 24).

18. Eiseres heeft het onder randnummer 04. weergegeven merk 'SUMMER SKIN' gedeponerd voor waren uit de twee administratieve klassen 3 en 5.

De waren waarvoor ze het merk wenst te gebruiken zijn cosmetische producten en toiletverzorgingsmiddelen voor de huid, maar ook haarverzorgings- en reinigingsmiddelen en medicinale preparaten voor behandeling van huid en hoofdhuid.

Het betreft een woordmerk, zonder toevoeging van enig figuratief element.

19. De waren waarvoor merkbescherming wordt gevraagd zijn bestemd voor alle consumenten.

Zodoende wordt in het voorliggende geval het relevante publiek gevormd door de normaal geïnformeerde, redelijk voorzichtige en oplettend handelende gemiddelde consument en dient het onderzoek naar het onderscheidende vermogen derhalve te gebeuren vanuit het perspectief van deze gemiddelde consument.

20. Bij het onderzoek naar het onderscheidende vermogen dient het teken waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, te worden beschouwd zoals het wordt gedeponerd

en in functie van de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.

Dit vereist dat het als zodanig in zijn geheel wordt beoordeeld, hetgeen niet betekent dat de eventuele samenstellende onderdelen die er kunnen worden in herkend op zich geen beoordelingselement kunnen vormen (HvJ EG 30 juni 2005, inzake Eurocermex, C-286/04, punten 22 en 23; HvJ EG 25 oktober 2007, inzake Develey, punt 82).

21. Het lijkt geen twijfel dat de gemiddelde consument op het territorium van de Benelux voldoende vertrouwd is met de Engelse taal om die woorden na vertaling te vatten in hun gewone betekenis.

Hij zal er dus de Nederlandse woorden 'zomer' en 'huid' kunnen in herkennen, of de Franse woorden 'été' en 'peau'.

Nochtans moet worden opgemerkt dat het feit dat een betekenis van die woorden in één van de twee overwegend op het territorium van de Benelux gesproken talen bestaat, niet noodzakelijk voor gevolg heeft dat het ook appelleert aan een herkenningfactor in de eigen taal bij het doelpubliek.

De gebruikte Engelse woorden kunnen immers op zich of wegens hun combinatie ook gepercipieerd worden als een aandachtstrekker, zonder dat er bij de consument een cognitieve reflex van vertaling en herkenning van woorden in zijn eigen taal mee gemoeid is.

22. De woorden 'summer' en 'skin' zijn op zich genomen als neutraal of zelf benaal te beschouwen, maar in hun gecombineerd verband, zoals het teken gevormd is, ligt dit anders.

De combinatie van de twee woorden bestaat in het gangbare taalgebruik in het Engels als zodanig niet. Ze geeft geen uitdrukking aan een welomschreven begrip. In de twee talen die overwegend gebruikt worden in de Benelux bestaat het begrip (vertaald als 'zomerhuid' – 'peau d'été') trouwens evenmin in het gewone taalgebruik.

De Google-test die door het Bureau werd verricht en die enkele zoekresultaten opleverde, bewijst het tegendeel niet.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat de resultaten van deze zoekopdracht allicht wel aangeven dat een term al is gebruikt, maar er kan geenszins uit afgeleid worden dat aan dat gebruik enige representativiteit kan toegeschreven worden voor de woordenschat van de gemiddelde consument.

Vervolgens wordt in het voorliggende geval evenmin aangetoond dat dit gebruik aan het gebruik door eiseres voorafgaat.

23. In het algemeen kan worden gesteld dat in de perceptie van de geviseerde consument in de Benelux de woordcombinatie 'summer skin' geen platte zakelijke strekking heeft, maar integendeel getuigt van fantasie en enigszins appelleert aan een sfeer van welbehagen. Het kan verder ook worden ervaren als de uitdrukking van een resultaat dat wordt bereikt indien de producten die onder het teken worden aangeboden, worden gebruikt.

Dit is trouwens niet anders indien de woordcombinatie zou vertaald worden in het Nederlands of in het Frans.

Aldus bezit het teken in zijn geheel beschouwd onmiskenbaar een graad van herkenbaarheid voor de waren waarvoor het is gedeponeerd.

De consument tot wie het is gericht zou bijvoorbeeld in geval hij de waren wegens tevredenheid erover opnieuw wenst aan te schaffen, duidelijk de mogelijkheid hebben om op basis van het merk de waren te herkennen als afkomstig van de onderneming van eiseres.

24. Evenwel kunnen tekens of aanduidingen die gewoonlijk in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren en diensten waarvoor de registratie wordt aangevraagd, niet worden geregistreerd. het algemeen belang vereist dat zij voor gebruik worden vrijgehouden voor eenieder (HvJ 23 oktober 2003 inzake Wrigley (Doublemint), C-191/01 P, punt 31; HvJ EG 12 januari 2006 inzake Deutsche SiSi-Werke, C-173/04, punt 62; HvJ EG 19 april 2007, inzake Celltech, C-276/05, punt 75; HvJ 10 april 2008 inzake Adidas, C-102/07, punten 22 en 23).

Aldus komen niet voor inschrijving als merk in aanmerking, de tekens of aanduidingen als bedoeld in artikel 3, 1 c. van de merkenrichtlijn, welke in het normale taalgebruik vanuit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding van één van de eigenschappen van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd (HvJ EG 12 februari 2004 inzake Koninklijke KPN C-363/99, punt 57; HvJ EG 23 oktober 2003 inzake Wrigley, C-191/01, punt 32).

Op dit vlak dient ook met de toekomstige te verwachten ontwikkeling rekening te worden gehouden (HvJ EG 4 mei 1999 inzake Windsurfsing Chiemsee, punten 31 en 37). Nochtans is dan vereist dat er actuele marktindicatoren zijn waaruit naar rede kan worden afgeleid dat het taalgebruik in die zin kan evolueren (GEA EG, arrest van 12 maart 2008, inzake SAS/BHIM, punt 43).

25. In het geval een merk gevormd wordt door een combinatie van bestanddelen volstaat niet dat elk van de bestanddelen beschrijven is, maar moet het geheel als zodanig kunnen worden gekwalificeerd.

Indien ieder van de bestanddelen op zich beschrijvend is, is de combinatie ervan zulks in regel ook, maar de indruk die de combinatie wekt kan niettemin verschillen van de indruk die de loutere samenvoeging van de bestanddelen wekt. In zulks geval is de woordcombinatie niet beschrijvend in de zin van artikel 3. 1 c. van de richtlijn.

Zodoende kan bij een merk dat bestaat uit verschillende woorden of een hersamengesteld woord, het onderzoek naar het beschrijvend karakter niet beperkt blijven tot dat van de samenstellende delen, maar dient het geheel te worden beschouwd (HvJ EG 19 april 2007, inzake Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79).

26. In het voorliggende geval is duidelijk dat de beide termen in het merk, ieder op zich genomen, tot de termen behoren waaraan de betrokken consument, een duidelijke betekenis kan toeschrijven in zijn omgangstaal al zijn het Engelse woorden.

Ze hebben ook een beschrijvend karakter aangezien ze in de handel kunnen dienen om de waren te duiden naar hun bestemming. Ze kunnen aangeven dat ze enerzijds diensten voor de huid en anderzijds om tijdens of met het oog op de zomer te worden gebruikt.

Nochtans zijn de twee termen onderling bij elkaar gebracht in een verband dat als geheel niet kan gereduceerd worden tot hun enkele combinatie.

Boven is al vastgesteld dat de combinatie van de twee termen als zodanig geen bepaalde betekenis heeft, maar daarentegen wel refereert aan een gegeerd resultaat na gebruik

van de producten of aan behaaglijke omstandigheden.

27. Wanneer tekens of aanduidingen worden geschikt op een wijze die het geheel merkbaar onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen ervan overstijgen ze het uitsluitend beschrijvende. Hun gevoegde presentatie, die niet overeenstemt met een gangbare wijze van aanduiding van de waren, verschaft een extra element (cfr. HvJ EG, 19 september 2002 inzake Deutsche Krankenversicherung (Companyline), C-104/00 P, punten 21 en 23; HvJ EG, 12 februari 2004 inzake Campina Melkunie (Biomild), C-265/00, punt 41).

28. Verder zijn er geen marktindiciën voorhanden op grond waarvan kan worden aangenomen dat het woordgebruik in één van de talen van de Benelux aldus zou evolueren dat voor de waren waarvoor bescherming wordt gevraagd, in een nabije toekomst het woordgebruik een neologisme als 'zomerhuid' (summerskin) zou opleveren.

29. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat de presentatie van het teken in zijn geheel niets afdoet aan het uitsluitend beschrijvend karakter van woordtekens die kunnen tot aanduiding van een kenmerk en bescherming van de waren waarvoor het is gedeponeerd.

De registratie van het merk bezorgt eiseres overigens slechts exclusieve rechten op het teken in zijn geheel, maar geenszins meteen op alle samenstellende delen ervan afzonderlijk beschouwd.

30. Bijgevolg staat geen van de absolute weigeringsgronden uit artikel 2.11.1 b. en c. BVIE aan de registratie van het teken in de weg.

Verder volgt hieruit dat er geen reden bestaat om het door eiseres in ondergeschikte orde aangevoerde middel geput uit artikel 2.28.2 BVIE nader te behandelen.

31. Bij ontstentenis van een relevante grond tot weigering bestaat er geen reden om het voorlopig geregistreerde merk door te halen.

De vordering van eiseres moet bijgevolg worden toegewezen.

32. Inzake de begroting van de rechtsplegingsvergoeding hebben de partijen tijdens de openbare terechtzitting verklaard dat er geen reden bestaat om het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 te vermeerderen of te verminderen.

Aangezien de vordering niet op geld waardeerbaar is, wordt de rechtsplegingsvergoeding begroot op het basistarief van 1.200 euro.

OM DEZE REDENEN

HET HOF,

In acht genomen artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,

Beslist na tegenspraak,

Version française ci-dessous à partir de page 11

Ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond.

Vernietigt de bestreden beslissing waarbij het BBIE besluit tot doorhaling van de inschrijving van het door eiseres gedeponeerde merk.

Beveelt de BOIE om het onder nummer 790475 ingeschreven depot van het merk 'SUMMER SKIN' voor de in het depot opgegeven waren uit de klassen 3 en 5 te handhaven.

Veroordeelt verweerster BOIE tot betaling aan eiseres van 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding.

Veroordeelt verweerster BOIE tot betaling van de overige door eiseres gemaakte gedingskosten die worden begroot op 186 euro.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke **achttiende kamer** van het hof van beroep te Brussel, **op 22 APRIL 2008**

waar aanwezig waren en zitting hielden:

Paul BLONDEEL Voorzitter
Christine SCHURMANS Raadsheer
Koenraad MOENS Raadsheer
Linda NAESSENS Eerstaanwendend adjunct-griffier

Numéro d'arrêt: 2007/AR/326

S.A. JANSSEN PHARMACEUTICA contre L'ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Prononcé: 22 avril 2008

Numéro d'arrêt: 2007/AR/326

La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 18e CHAMBRE

Après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:

dans la cause de:

S.A. JANSSEN PHARMACEUTICA,
dont le siège social est en Belgique, 2340 BEERSE, Turnhoutseweg 30,
inscrite sous le numéro BCE 0403.834.160,
Demanderesse,
Représentée par Me DE HAAN Tanguy et Me PETERS Philippe,
avocats à 1170 BRUXELLES, chaussée de La Hulpe 177 boîte 6,

contre

L'ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,
créée en vertu de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle,
dotée de la personnalité juridique,
dont le siège est établi aux PAYS-BAS, 2509 LK La Haye, Bordewijklaan 15, Boîte postale
90404, représentée par le Directeur général de son Office.
Défenderesse,
Représentée par Me DE GRYSE Ludovic, et Me DAUWE Brigitte, avocats à 1000
BRUXELLES, rue de Lozum 25,

Quant à la procédure

01. Par l'acte introductif, la cour a été saisie en application de l'article 2.12 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005, concernant une décision de radiation d'un enregistrement d'un dépôt, laquelle a été notifiée le 30 novembre 2006 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI).

02. La requête a été déposée le 30 janvier 2007 par un acte régulier en la forme au greffe de la cour dans le délai de deux mois prescrit à l'article 2.12.1 CBPI.

03. Les avocats des parties ont été entendus à l'audience publique du 22 février 2008.

Les faits, l'objet de la demande et les points de vue

04. La demanderesse a effectué le 26 janvier 2006 auprès du Bureau Benelux des Marques à l'époque – présentement l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle – le dépôt d'une marque verbale 'SUMMER SKIN' pour des produits dans les classes administratives 3 et 5.

Elle a indiqué comme produits à conserver : produits cosmétiques et produits de soins pour la peau ; produits de soins et de nettoyage pour cheveux (C3) et préparations médicinales pour le traitement topique et la protection de la peau et de l'épiderme (C5).

05. Le dépôt porte le numéro 110923 et a été enregistré sans délai le 30 janvier 2006 en application de l'article 6 E de la loi Benelux sur les marques précédemment applicable – présentement article 2.8.2. CBPI – sous le numéro 0790475.

L'article 2.8.2 prévoit la possibilité pour l'Office de décider la radiation d'un tel enregistrement.

07. Par lettre du 14 février 2006, le Bureau Benelux des Marques a informé la demanderesse qu'il avait l'intention de radier l'enregistrement du signe pour le ou les motifs suivants :

'Le signe SUMMER SKIN est composé exclusivement des noms génériques summer (anglais pour été) et skin (anglais pour peau) et peut servir à désigner l'espèce, la qualité et la destination des produits mentionnés dans les classes 3 et 5 qui se rapportent à une peau en été. Aussi le signe est-il dépourvu de caractère distinctif (voyez l'article 6bis, alinéa 1er, sous b. et c., de la loi uniforme Benelux en annexe).'

Le renvoi à l'article 6bis, alinéa 1er, sous b et c, de la loi uniforme Benelux s'entend des dispositions de l'actuel article 2.11, b et c, de la CBPI.

Il s'agit des cas de défaut de caractère distinctif (2.11.1.b) et de la circonstance que la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci (2.11.1.c).

L'intention de radiation s'assimile dans cette procédure à une 'décision provisoire de refus'.

07. Le mandataire de la demanderesse a, par lettre du 13 juillet 2006 – et donc dans le délai imparti dans le règlement d'exécution de la loi Benelux sur les marques – présenté des objections circonstanciées contre ce refus provisoire et demandé sa révocation.

Elle a souligné que le signe 'summer skin', compris comme un tout et traduit par 'peau en été' ne constitue pas un mot existant.

Elle a précisé que le signe 'fait bien une allusion à l'application des produits sur la peau' mais que la combinaison des deux mots 'ne constitue pas une indication directement compréhensible par laquelle le consommateur est informé sans ambiguïté sur l'espèce, la qualité ou la destination des produits concernés'.

Elle en conclut que le signe possède un caractère distinctif suffisant.

Elle mentionne aussi que le signe a été accepté très récemment comme marque au Royaume Uni.

08. Le 17 août 2006, le BBM a notifié qu'il maintenait le refus provisoire du dépôt.

Il a motivé cette décision comme suit.

Le simple fait qu'un mot n'existe pas en tant que tel n'a pas comme conséquence qu'il a

pour autant un caractère distinctif. Il ressort au surplus d'une recherche sur Internet à l'aide de Google que tant 'summer skin' que 'zomerhuid' (peau en été) sont utilisés comme indication pour 'une peau en été'.

Se référant au dictionnaire explicatif en ligne 'Webster', elle mentionne 'summer skin' dans le sens de 'peau avec laquelle on passe l'été'.

Elle déduit ensuite de cet élément que le signe 'summer skin' peut servir pour désigner l'espèce, la qualité ou la destination des produits mentionnés lors du dépôt et se heurte ce faisant au motif de refus absolu tiré de l'article 5bis, alinéa 1er, sous c, LBM.

Elle indique encore qu'il ne découle pas de l'examen du signe déposé selon le droit du Royaume Uni et de l'enregistrement subséquent dans ce pays que le signe doit se voir attribuer également un caractère distinctif selon le droit du Benelux.

09. Le 30 novembre 2006, l'OBPI a notifié à la demanderesse que l'enregistrement était radié étant donné que ses objections n'avaient pas été levées dans le délai imparti.

Bien que l'acte introductif devant la cour désigne uniquement cette lettre du 30 novembre 2006 comme acte attaqué, il ne fait pourtant aucun doute que la décision contenue dans la lettre du 17 août 2006 est également visée.

En effet, la lettre du 30 novembre 2006 ne comporte aucune motivation et se réfère à 'notre correspondance concernant la décision provisoire de refus du 14 février 2006'. La lettre du 17 août 2006 mentionne en revanche que le dépôt a été refusé provisoirement.

Les lettres du 30 novembre 2006 et du 17 août 2006 forment dès lors un tout comme décision.

10. La demanderesse demande devant la cour d'ordonner à l'Office de ne pas radier l'enregistrement de la marque verbale SUMMER SKIN.

Elle présente les objections suivantes contre la radiation envisagée.

Selon elle, l'Office n'a pas vérifié lors de l'examen relatif au motif de refus tiré de l'article 2.11.1.c si chacun des vocables de la marque, pris séparément, est descriptif des produits pour lesquels la marque est enregistrée.

Elle indique que le vocable 'skin' est descriptif pour certains des produits bénéficiant de la protection de la marque, mais que le vocable 'summer' n'est pas du tout descriptif d'une caractéristique quelconque des produits visés.

Elle conteste dans ce contexte que l'on puisse exprimer avec 'summer' une qualité comprise en ce sens qu'il s'agirait de produits utilisés pendant l'été.

Elle ajoute à titre subsidiaire que si l'Office devait être suivi dans cette allégation, la combinaison des deux vocables ne constitue néanmoins pas une indication directement compréhensible par laquelle le consommateur moyen est informé sans ambiguïté sur l'espèce, la qualité ou la destination des produits concernés.

Elle relève aussi la pratique décisionnelle de l'Office dont il ressort que les mots 'summer' et 'skin' ont été acceptés dans nombre d'enregistrements de marques et le mot 'skin' en particulier pour des produits en classe 3.

S'agissant du motif de refus tiré de l'article 2.11.1.b, elle allègue qu'un 'caractère distinctif minimal' est suffisant.

La combinaison 'summer skin' est selon elle fantaisiste et repose sur des mots courts avec des sons qui sonnent bien à l'oreille. Elle lui attribue un caractère évocatif.

La comparaison avec le langage ordinaire ne poserait pas de problèmes parce que le signe 'summer skin' n'existe pas en tant que tel. Dans ce contexte, faire un sondage de l'usage de ces termes joints – et a fortiori d'une traduction telle que 'peau en été' – à l'aide de Google est tout à fait dénué de pertinence selon la demanderesse et même critiquable.

Enfin, elle objecte que si le signe ne possédait aucun caractère distinctif à l'origine, il l'a acquis par l'usage.

11. L'Office maintient son point de vue que la marque enregistrée provisoirement doit être radiée sur la base des deux motifs de refus qu'il a soulevés.

Il conclut ce faisant au rejet de la demande.

L'Office soutient que la combinaison des deux mots banals 'skin' et 'summer' peut servir dans le langage courant pour désigner une qualité ou une espèce ou une destination des produits pour lesquels l'enregistrement est demandé.

Le mot 'summer' indique selon elle qu'il s'agit de produits utilisés pendant l'été et le mot 'skin' qu'ils sont destinés à un traitement de la peau.

Elle souligne entre autres qu'une entreprise appartenant à la même catégorie que la demanderesse utilise déjà le produit 'Roc Hydra + Summer Skin' avec l'explication 'le nom en dit déjà long' et la mention que le produit fait en sorte que l'on peut garder toute l'année un beau teint bronzé.

Le public concerné, qui est constitué par le consommateur moyen, établit donc selon elle, sans autre analyse ou réflexion, le lien avec la description de la qualité ou de l'espèce du produit.

S'agissant du caractère distinctif, elle fait valoir que les deux mots descriptifs sont simplement juxtaposés et que leur combinaison ne présente rien de particulier au regard de la simple somme des deux mots.

Ce faisant, il reste, en raison du caractère descriptif du signe, qu'il est dépourvu de tout caractère distinctif.

Si l'on ne devait pas attribuer un caractère descriptif au signe, il n'en reste pas moins, selon l'Office, que les deux mots usuels banals dans une combinaison usuelle d'après la recherche Internet ne produisent pas un caractère distinctif.

Enfin, l'Office fait remarquer concernant sa pratique décisionnelle que chaque dépôt est apprécié en fonction des circonstances concrètes de l'espèce.

Appréciation

12. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice CE (arrêt en cause Koninklijke PTT Nederland 'Postkantoor' du 12 février 2004, C-363/99, points 31, 35, 36 et 73, et arrêt en cause MT & C 'The Kitchen Company' du 15 février 2007, C-236/05, points 31 à 38), les principes suivants sont applicables en résumé, lorsqu'une autorité de marques procède à l'examen de l'enregistrement d'une marque.

L'examen du caractère distinctif ne saurait être effectué in abstracto mais doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents de la demande d'enregistrement. L'appréciation de ces faits et circonstances pertinents doit s'effectuer au moment où une décision définitive est prise sur la demande.

La vérification doit se faire pour chacun des produits ou services et l'autorité compétente peut, le cas échéant, aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou services considérés.

La conclusion doit être mentionnée pour chacun des produits et services indiqués dans la demande d'enregistrement, mais lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l'autorité compétente peut se limiter à une motivation globale.

13. La juridiction saisie d'un recours contre la décision de l'autorité compétente doit également prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents dans les limites de l'exercice de ses compétences, telles que définies par la réglementation nationale applicable.

La Cour de Justice Benelux a interprété les articles 6bis et 6ter de la LBM (actuellement les articles 2.11 et 2.12 de la CBPI) en ce sens que lorsque le juge saisi d'un recours contre la décision de refus du BBM (actuellement OBPI) désapprouve les motifs de refus retenus par le Bureau, il est tenu d'examiner, le cas échéant d'office, si un autre motif de refus absolu ne s'oppose pas à l'enregistrement, les parties devant être entendues à ce sujet (CJB, arrêt du 29 juin 2006, affaire d'Ieteren).

D'autre part, cette Cour a également décidé que lorsque la demande d'enregistrement porte sur plusieurs produits ou services énumérés dans une classe administrative, les cours d'appel peuvent donner un ordre d'enregistrement qui ne porte que sur un ou plusieurs de ces produits ou services, uniquement dans la mesure où le BBM a statué également sur ces produits ou services et qu'il ne s'est pas borné à rendre une décision sur l'ensemble de cette classe (CJB, arrêt du 15 décembre 2003, BBM/Vlaamse Toeristenbond).

14. La décision de l'OBPI doit être examinée en ayant à l'esprit que l'exécution de sa mission a pour objet de préserver l'intérêt général qui sous-tend chacun des motifs de refus (CJCE 18 juin 2002 en cause Philips, C-299/99, point 77 ; CJCE 08 mai 2001 en cause Libertel, C-104/01, point 51 ; CJCE 12 février 2004 en cause Koninklijke KPN, C-363/99, point 55 ; CJCE 16 septembre 2004 en cause SAT1, point 25 ; CJCE 19 avril 2007 en cause Celltech, C-273/05, point 74).

Un signe peut, le cas échéant, devoir dès lors rester disponible si son attribution à un titulaire de marque causerait une entrave disproportionnée au détriment de nouveaux opérateurs économiques, précisément du fait que le signe compote des éléments distinctifs qui doivent rester à la libre disposition de chacun.

La primauté de la concurrence libre et correcte limite dans cette mesure l'attribution à un titulaire potentiel de droits de marques sur un signe qui seraient exclusifs et indéfiniment renouvelables.

15. Le motif de refus visé à l'article 2.11.1b CBPI qui concerne l'absence de caractère distinctif correspond à celui qui est institué par l'article 3.1. b) de la directive CE du 21

décembre 1988 (89/104/CE) rapprochant les législations des états membres sur les marques.

Le motif de refus absolu mentionné à l'article 2.11.1 c CBPI qui concerne les signes ou dénominations descriptifs correspond à celui qui est institué par l'article 3, 1.c) de la directive précitée.

Ils doivent donc être compris dans le sens qui leur est donné en droit communautaire par la Cour de justice.

16. Selon la jurisprudence constante de la cour, la notion de 'caractère distinctif' doit être comprise en ce sens qu'une marque doit être apte à identifier les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et à les distinguer de ceux d'autres entreprises (CJCE 04 mai 1999 en cause de Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49 ; CJCE 20 juin 1999 en cause Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-242/97, point 22 ; CJCE 18 juin 2002 en cause Philips, C-299/99, point 35 ; CJCE 08 avril 2003 en cause Linde & Winward, C-53/01 & C-55/01, point 40 ; CJCE 25 octobre 2007, en cause Develey, C-238/06, point 79).

17. Pour déterminer si un signe est susceptible d'être enregistré comme marque, il convient de se baser sur la perception par le public pertinent.

Un critère pertinent à cet égard est celui de savoir si le consommateur, en fonction de l'expérience positive ou négative qu'il a eue avec les produits, peut distinguer ceux-ci sur base de la marque d'autres produits concurrents pour répéter l'achat ou au contraire l'éviter (cf. TPI CE, arrêt du 12 mars 2008, affaire SAS/OHMI, T-341/06, point 29).

Si les produits ou services sont destinés à tous les consommateurs, il faut admettre que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (CJCE 06 mai 2003 en cause Libertel, C-104/01, point 46 ; CJCE 16 septembre 2004, en cause SAT1 SatellitenFernsehen, point 24).

18. La demanderesse a déposé la marque reproduite sous le numéro 04 'SUMMER SKIN' pour des produits dans les deux classes administratives 3 et 5.

Les produits pour lesquels elle souhaite utiliser la marque sont des produits cosmétiques et des produits de soins pour la peau, mais aussi des produits de soins et de nettoyage pour les cheveux et des préparations médicinales pour le traitement de la peau et de l'épiderme.

Il s'agit d'une marque verbale, sans ajout d'un élément figuratif quelconque.

19. Les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée sont destinés à tous les consommateurs.

Ce faisant, le public pertinent est constitué dans le cas présent par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et l'examen du caractère distinctif doit dès lors s'effectuer dans la perspective de ce consommateur moyen.

20. Lors de l'examen du caractère distinctif, le signe pour lequel la protection comme marque est demandé doit être considéré tel qu'il a été déposé et en fonction des produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

Ceci requiert qu'il soit examiné comme tel dans son ensemble, ce qui ne veut pas dire que les éléments constitutifs éventuels que l'on peut identifier ne puissent pas former en soi un élément d'appréciation (CJCE 30 juin 2005, affaire Eurocermex, C-286/04, points 22 et 23 ; CJCE 25 octobre 2007, affaire Develey, point 82).

21. Il ne fait aucun doute que le consommateur moyen sur le territoire du Benelux est suffisamment familiarisé avec la langue anglaise pour saisir ces mots après traduction dans leur sens habituel.

Il pourra donc y reconnaître les mots néerlandais 'zomer' et 'huid' ou les mots français 'été' et 'peau'.

Il faut pourtant noter que le fait qu'une signification de ces mots existe dans une des deux langues parlées de manière prépondérante sur le territoire du Benelux n'a pas nécessairement comme conséquence qu'il évoque un facteur d'identification dans la propre langue du public cible.

En effet, les mots anglais utilisés peuvent être perçus aussi en eux-mêmes ou en raison de leur combinaison comme un moyen d'attirer l'attention, sans déclencher chez le consommateur un réflexe cognitif de traduction et d'identification des mots dans sa propre langue.

22. Les mots 'summer' et 'skin' sont, pris isolément, à considérer comme neutres ou même banals, mais il en va autrement de leur combinaison, ainsi que le signe est formé.

La combinaison des deux mots n'existe pas en tant que telle dans le langage courant en anglais. Elle n'est pas l'expression d'une notion bien définie.

La notion (traduite par 'zomerhuid' – 'peau d'été') n'existe d'ailleurs pas non plus dans le langage courant dans les deux langues employées de manière prépondérante dans le Benelux.

Le test Google réalisé par l'Office et qui a donné quelques résultats, ne prouve pas le contraire.

Il faut d'abord faire observer que les résultats de cette recherche indiquent sans doute qu'un terme est déjà en usage mais on ne peut nullement en déduire que l'on puisse attribuer une représentativité quelconque à cet usage pour le vocabulaire du consommateur moyen.

Ensuite, il n'est pas davantage démontré dans le cas présent que cet usage est antérieur à l'usage de la demanderesse.

23. On peut affirmer de manière générale que dans la perception du consommateur visé dans le Benelux, la combinaison verbale 'summer skin' n'a pas de portée bassement commerciale, mais témoigne au contraire de fantaisie et évoque quelque peu une ambiance de bien-être. On peut encore la ressentir comme l'expression d'un résultat qui est obtenu si les produits présentés sous le signe sont utilisés.

Il n'en irait d'ailleurs pas autrement si la combinaison verbale était traduite en néerlandais ou en français.

Considéré dans son ensemble, le signe possède ainsi indéniablement un degré d'identification pour les produits pour lesquels il est déposé.

Le consommateur à qui il s'adresse, au cas où il souhaiterait acheter à nouveau les produits à cause de sa satisfaction, aurait clairement la possibilité d'identifier à partir de la marque les produits comme provenant de l'entreprise de la demanderesse.

24. Toutefois, les signes ou indications pouvant servir habituellement, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé ne peuvent pas être enregistrés en raison de l'intérêt général. Celui-ci requiert que ces signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (CJCE 23 octobre 2003 en cause Wrigley (Doublemint), C-191/01 P, point 31 ; CJCE 12 janvier 2005 en cause Deutsche SiSi-Werke, C-173/04, point 62 ; CJCE 19 avril 2007 en cause Celltech, C-276/05, point 75 ; CJCE 10 avril 2008 en cause Adidas, C-102/07, points 22 et 23).

Ainsi, ne sont pas admis à l'enregistrement comme marque les signes ou indications visés à l'article 3.1 c) de la directive marques qui peuvent servir dans le langage courant, du point de vue du consommateur, à désigner l'une des caractéristiques d'un produit ou service tel que celui pour lequel l'enregistrement est demandé (CJCE 12 février 2004 en cause Postkantoor C-363/99, point 57 ; CJCE 23 octobre 2003 en cause Wrigley, C-191/01 P, point 32).

Même le développement futur prévisible est pertinent à ce niveau (CJCE 4 mai 1999 en cause Windsurfing Chiemsee, points 31 et 37). Pourtant, il est alors requis qu'il existe des indices actuels sur le marché dont on peut déduire raisonnablement que le langage peut évoluer dans ce sens (TPI CE arrêt 12 mars 2008, en cause SAS/OHMI, point 43).

25. Lorsqu'une marque est constituée d'une combinaison d'éléments, il ne suffit pas que chacun des éléments soit descriptif, mais il faut constater ce caractère pour l'ensemble avant de pouvoir la qualifier comme telle.

Si chacun des éléments est en soi descriptif, la combinaison de ceux-ci l'est aussi en règle générale, mais il n'est pas à exclure que l'impression produite par la combinaison s'écarte de l'impression qui se dégage de la simple réunion des éléments qui la composent.

Dans ce cas, la combinaison n'est pas descriptive au sens de l'article 3.1 c) de la directive.

Si la marque est composée de différents mots ou d'un mot recomposé, l'examen du caractère descriptif ne peut pas rester limité à celui des éléments constitutifs, mais l'ensemble doit être pris en considération (CJCE 19 avril 2007 en cause Celltech, C-273/05, points 77, 78 et 79).

26. Dans le cas présent, il est clair que les deux termes dans la marque, pris isolément, appartiennent aux termes auxquels le consommateur concerné peut attribuer une signification claire dans son langage courant, même si ce sont des mots anglais.

Ils ont aussi un caractère descriptif étant qu'ils peuvent servir, dans le commerce, pour désigner la destination des produits. Ils peuvent indiquer qu'ils servent à la peau, d'une part, et qu'ils sont utilisés l'été ou en vue de l'été, d'autre part.

Les deux termes ont pourtant été réunis dans un contexte qui, dans l'ensemble, ne peut se réduire à leur seule combinaison.

Il a déjà été constaté plus haut que la combinaison des deux termes n'a pas, en tant que telle, une signification déterminée, mais évoque au contraire un résultat désiré après l'usage des produits ou des circonstances agréables.

27. Lorsque des signes ou indications sont agencés d'une manière qui distingue le tout de

manière perceptible des modes habituels de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques, ils transcendent le caractère exclusivement descriptif. Leur présentation conjointe, qui ne ressemble pas à un mode courant de désignation des produits, procure un élément additionnel (cf. CJCE 19 septembre 2002, en cause Deutsche Krankenversicherung [Compagnyline], C-104/00 P, points 21 et 23 ; CJCE 12 février 2004 en cause de Campina Melkunie [Biomild], C-265/00, point 41).

28. Il n'y a pas d'indices sur le marché permettant de croire que l'usage dans une des langues du Benelux évoluerait en ce sens que pour les produits pour lesquels la protection est demandée, l'usage produirait dans un proche avenir un néologisme tel que 'zomerhuid' (summerskin).

29. On ne peut dès lors pas admettre que la présentation du signe dans son ensemble n'affecterait en rien le caractère exclusivement descriptif des signes verbaux pouvant servir à désigner une caractéristique et une destination des produits pour lesquels il est déposé.

L'enregistrement de la marque ne procure du reste à la demanderesse des droits exclusifs que sur le signe dans son ensemble, mais nullement d'emblée sur tous les éléments constitutifs, considérés séparément.

30. Par conséquent, aucun des motifs de refus absolus prévus à l'article 2.11.1. b et c CBPI ne s'oppose à l'enregistrement du signe.

Il s'ensuit aussi qu'il n'y aucune raison d'examiner le moyen présenté à titre subsidiaire par la demanderesse, tiré de l'article 2.28.2 CBPI.

31. En l'absence d'un motif de refus pertinent, il n'y a aucune raison de radier la marque enregistrée provisoirement.

Il convient, par conséquent, d'accueillir la demande de la demanderesse.

32. En ce qui concerne la fixation de l'indemnité de procédure, les parties ont déclaré à l'audience publique qu'il n'y a pas de raison de majorer ou de réduire le montant de base de l'indemnité de procédure déterminé à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007.

Etant donné que la demande n'est pas évaluable en argent, l'indemnité de procédure est fixée au tarif de base de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Eu égard à l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement,

Reçoit la demande et la déclare fondée,

Annule la décision attaquée par laquelle l'OBPI décide de radier l'enregistrement de la marque déposée par la demanderesse

Ordonne à l'OBPI de maintenir le dépôt enregistré sous le numéro 790475 de la marque 'SUMMER SKIN' pour les produits mentionnés dans le dépôt dans les classes 3 et 5.

Condamne la défenderesse OBPI au paiement à la demanderesse de 1.200 euros d'indemnité de procédure.

Condamne la défenderesse OBPI au paiement des autres frais de procédure de la demanderesse, fixés à 186 euros.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la dix-huitième chambre civile de la cour d'appel de Bruxelles, le 22 AVRIL 2008

Où étaient présents et siégeaient :

Paul BLONDEEL, Président
Christine SCHURMANS, Conseiller
Koenraad MOENS, Conseiller
Linda NAESSENS, Greffier adjoint principal

* * * * *